

國內郵資已付  
北區郵局  
直轄第84支局  
許可證  
北台(免)字第10740號  
雜誌

85年6月號

第一版  
道法法訊 (50) 月刊  
(DEEP & FAR)

中華民國新聞登記證局版台誌第11279號  
中華郵政北台字第5144號執照登記為(雜誌)交寄

道法法訊雜誌社

地址：台北市忠孝東路一段176號9樓  
電話：(02)3222023  
傳真：(02)3932193、3222025、3225696  
電報：60040 TLXFAX  
發行人：蔡清福  
編輯：陳思茵  
印刷廠：高尚印刷企業有限公司  
出版日：81.5.1

欲長期閱讀者，請以電話或其他方式通知本所貴客戶編號。否則，請恕本所不保證逐期寄達。(本所既有客戶，不在此限)。

「無法投遞請免予退回」  
「地址遷移或變更請將新址寄本社更正」

目次

第一版：

目次與本所連絡地址、電話、傳真

第二版：

專利制度及專利法(49)  
——核駁通知——再審查(下)  
——蔡清福律師  
韓國專利法(十一)  
——劉志峰

第三版：

西班牙專利(十)  
——陳宇仰  
專利期限之延長—損失時間之原理(原則)  
——徐培修  
美國智慧財產法報告  
——陳國基

第四版：

可申請專利主題  
——數學演算法或電腦程式(十一)  
——曾振昌  
歐洲專利答客問(21)  
——許惠雯

第五版：

對研究用動物所提之專利豁免(一)  
——黃鑑輝  
紐西蘭智慧財產法提案更新(二)  
JEIDA訪問紐西蘭(一)  
——吳冠明

第六版：

加拿大智慧財產權訊息(五)  
——張明綺  
有關票據背書之問題(二)  
——紀復儀律師

第七版：

韓國比較式廣告(二)  
——林明燕  
有關故意侵權抗辯之法律見解(續)  
——陳思茵

第八版：

專利迴避設計是否為“故意”侵害  
專利權  
——尹強生 先生

核駁通知——再審查(下)

7. 官方審查意見之傳達時機係“無論何時”，審查委員得先後數次分別發現或多或少或程序或實體之意見，而作成官方書函。理論雖如此，然為免申審雙方不便，我國首揭專利法條及美國 37CFR § 1.113 俱明文審查以二度為原則。

8. 審查雖以“申請專利範圍”為標的，然所有說明書之描述，皆申請專利範圍資獲支持之根據，故舉凡說明書之任何疏漏，皆審查之直接或間接對象，然所有結果則歸諸“申請專利範圍”。譬如，以上位概念架構之申請專利範圍第一項，縱其邏輯程序已極嚴謹而無 indefinite 之情事，然果說明書未曾具體揭露可行方案，則審查委員即可以該申請專利範圍第一項未具實用性為理由，而核駁之。

9. 官方書函之作成，應具備理由及參考資料(cited reference)。必如此，申請人始有以心服，雙方始有良性溝通可能之可言。今日，我中標局之作成審定書已漸能附有引證資料，較諸美國，雖未免直如伊呀學語，然比之過去，已足令人雀躍。

A. 按，過去我國審定書之作成，悉以審查委員個人主觀意見為依據。在這種不需證據之年代裡，專利之可准與否，猶似任諸審查委員個人之良心裁量。具足專利知識之內審委員，或可客觀為斷，然專利知識稍嫌缺乏之外審委員，其所為審定，常令人哭笑不得或為之氣結。在專業分工日趨精細之今日，尤以專利知識與技術日臻精密之時代裡，欲以兼職扮演專職角色，無異緣木求魚，蓋：

a. 對專利有興趣之外審委員，不妨改行當審查委員。因其未能改行，故基本上，吾人可假設，該外審委員僅有意願以之為業餘興趣。根據前述析論，欲其作好審查工作，幾近不能。

b. 吾人常聽聞，收受案件之教授，常將案件交予其學生審查。

c. 審查一案件，酬勞數千元，如欲正規審查，甚需耗時費力。以今日之賺錢環境，應無引人入勝之可能，僅能冀望審查委員個人“共體時艱”之道德使命感。然今日世界，道德使命感能發揮幾多作用，令人懷疑。

d. 予國民及外審委員錯誤訊息，認為專利申請或審查，幾乎人人可為之，致我國專利水準因循舊貫，難能提昇。

e. 外審之弊端，前人揭載歷歷，於茲

不擬多贅。

B. 學步中之我國專利審查，雖能附具證據，然常未能使引證資料與審查密切結合。詳言之，審查委員雖已收集資料，然僅常用以顯示發明(創作)相關先存技術，而常未能精確指明該資料如何可毀壞某申請專利範圍之專利性。

C. 期待於不久未來，我國亦能逐項審查，而專利審查水準亦能逐步揚升。

10. 收受書函後，不論有無修正，如申請人堅持其專利主張，應對該案為再審查。此種立意與我專利法第 40 條第 2 項：不予專利審定前應先通知申請人，限期申復，似有異曲同工之妙。

11. 任何修正，不得將新實質內容引入發明揭露中。是否為新實質內容，美國之認定最嚴格。凡於發明揭露中之任何增、刪或變更，皆可能被認為是實質內容之變更。此種實務雖不免矯枉過正，而造成申請人甚多苦惱與不便，然似甚符合公平原則。與美國實務有別者，如日本、我國、大陸、德國、英國等，雖皆宣稱不得變更實質內容，然事實上，增、刪或變更之情形普遍，其所持之標準顯較寬鬆。尤有甚者，乃出於審查委員之主動要求，為前述之增、刪或變更，俾經其審查之說明書能臻於完美，止於至善之境界。兩番風情，殊堪吾人歷覽！

12. 我國條文所為規範，顯較美國為簡陋。然較為嚴謹或合理之外國之法例，應係我修法或運作實務上引為參考之依據之一。

蔡清福 律師

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71-74年)
- 理律法律事務所資深成員(75-76年)
- 各專利商標事務所特約英文專利說明書撰稿及顧問(77-80年)
- 創立道法法律事務所(80年~)

韓國專利法(十一)

III.F.2. 非專利申請權人所提之申請案

對於由非發明人或非主要發明之受遺贈者、抑或非發明或新型專利權之繼承者，其所提出之優先權申請將不適用優先權申請之處理原則。

III.G. 一般時間限制之規定

對於專利權期限以及合法延長之專利權期限，其計算規定如下：

i) 期限之首日不應計入，除非期限係自半夜零時零分開始計算之；

ii) 當期限係以月或年為計算單位時，計算方式應與曆法之規定一致；

iii) 當期限非自一個月或一年之首日開始時，其期限屆滿之日係對應於期限開始計算日之前一日。然而，於以月或年為計算單位之期限，其最後一個月並無相對應之日時，期限屆滿之日應係為該最後一個月之最後一日。

iv) 當提出申請或其它動作係恰逢假日時，期限屆滿之日應係為緊接該假日之工作日。

### III.G.2. 未能遵守期限之影響

劉志峰 專利工程師  
臺灣工業技術學院電子系

未能遵守期限之規定將使專利之申請或權利遭致拒絕或否定。

## 西班牙專利(十)

專利之實施：專利權人負有實施該發明之義務，實施之方式可由該專利權人或透過授權之廠商，在西班牙領域內開發該專利之標的物並行銷所得之產品。此項義務必須在該專利申請案之申請日後四年內，或是核准公告日後三年內履行（此期限將自動切換為二者中較晚之日期）。必要時，可以任何之方法來證明專利之實施，但也可在經註冊處審核登記後，獲發官方證明。當以此種方式證明專利之實施時，除能提出反證的情況下，該專利將被視為已合法的實施。失效專利權之恢復：只有當失效之原因為未繳年費，而專利權人證明未繳之行爲為不可抗力之原因所造成，方有可能恢復該失效之專利權。專利之徵用：專利一如其他任何的財產，可在公眾或社會利益的理由下被徵收，當然須附帶適當之補償予專利權人。

### 6. 專利註冊後保護範圍之修正

對已核准專利之異議：當專利核准後任何意欲使該核准審定撤銷之人均可向註冊處提出再審訴願的申請。在再審訴願審定後亦可向該管轄權所屬之法院提出行政再訴願。這些訴願只可針對程序中對審查要

陳宇仰 專利工程師  
逢甲大學化工系  
元智工學院化工碩士

件之疏失，或在核准過程中當局所能解決的問題而提出。主張缺乏新穎性或進步性所提出的訴願是不被接受的。在這種情況下，可向一般管轄權之法院嘗試以無效訴訟挑戰該專利之核准。

## 專利期限之延長

### — 損失時間之原理（原則）

在一個最近未被報導的判決中，該判決係涉及 AECI Explosives and Chemicals Limited v Sasol Chemical Industries (Pty) Limited 之案，專利局長澄清關於一個專利之利用之「損失時間 (lost time)」的概念。

其中，AECI 爲了延長專利期限之申請案係憑藉在 South African Railways & Harbour v Standard Car Truck Co 1981 BP 251 乙案中所宣佈之 12 條通則而架構其申請書。法官 Plewman 指出這些原則係可溯源於一較早之案子，該案係有關於一個製藥之專利，於該案中，「損失時間」已經產生係導因於對於正在被議論中之藥品使用，在法定的許可獲得前必須完成實驗，「損失時間」之概念在此種意義下並不嚴格地適用。

在該案之情勢中，它顯示出已然審慎決定在早期之幾年中不要利用該專利之市場行銷策略。於九年之一段期間內，既然該申請人沒有有效來利用該專利，爲了商業之原因，建議已經逝去之時間應該被視為「損失時間」是全然地不實際的，雖已付出代價，延長期限之申請案仍不被受理。

徐培修 專利工程師  
中央大學機械系

## 美國智慧財產法報告

### 著作權所保護的行銷管道 (PROTECTION OF DISTRIBUTION CHANNELS THROUGH COPYRIGHT)

著作權之保護並非僅針對文字素材本身來保護，通常，人們會在錯誤觀念的蒙蔽下，誤認爲文字素材本身，諸如書本本身，始爲著作權保護之標的。然而，在實際上，任何原創意念的表達，如以定著於可觸摸之實體者，皆受著作權之保護。事實上，著作權連產品的包裝都能保護呢！這可由三年前

香水製造商 Givenchy 所提之三件侵害訴訟案中可窺知。

就像很多企業一般，香水事業通常被地理上的區域所分隔，不同的公司有權對不同之國家製造及販售香水產品，而某人亦可在一國家買入一批產品，再將之轉口至其它國家販售，而經此種管道進行販售之產品稱之為「灰色貨物 (Grey Goods)」，但只要這貨品是非屬偽造的，對一特定國有實際販售權之關係人，鮮能依據商標及商品包裝之法律，對該灰色貨物之販售者進行求償。

香水製造商 Givenchy 的貨品包裝附有著作權標示，且其著作權已向著作權局註冊登記，故香水製造商 Givenchy 以著作權法第 602 條對進口真品著作物之規定，做為進行著作權保護之根據，而向數個自海外進口香水之進口商及在美國境內販售進口香水之商店提起訴訟。在第一個訴訟中，香水製造商 Givenchy 收到一禁制令，禁止非該公司授權之香水產品進口，此一判決正在上訴中，而其餘的訴訟仍未決。

這個案例指出了同步智慧財產權保護計劃之潛在重要性，著作權的註冊提供香水製造商 Givenchy 對其產品銷售（至少在美國）的控制基礎（或可說至少其包裝是著作權登記的標的），此種保護並未由其它法律所提供。故通常而論，吾人若肯花時間去保護各方面的智慧財產權的話，亦可於其中獲得相同的利益。

陳國基 專利工程師  
海洋大學電機系

## 可申請專利主題

### 一數學演算法或電腦程式 (十一)

#### 電腦程式與 >35 U.S.C < 112 (三)

##### 範圍大於一電腦之方塊元件組

此種方塊圖電腦申請案之第一類即為關於一包括一電腦以及其它軟／硬體所組成之系統。為了符合建立一合理基礎以做為質疑此種技術揭露程度之舉證責任，審查委員應藉由著重於審視方塊圖中每一獨立方塊組成以著手開始一實際的分析。詳言之，如此一詢問應該著重在每一方塊元件所產生的各種不同的功能以及說明書實施例中組成之元件如何被實現之教示。假如基於上述之分析，審查委員就能合理地主張熟習此技藝之人士非僅需正常試驗即可實現如此之一組成元件或組成元件群，而如此之一組成元件或組成元件群應特別地接受審查委員以 >35 U.S.C <

112 第一段部份內容做為核駁理由之挑戰。另外，審查委員應判斷某些被描寫為方塊單元的硬體或軟體元件本身是否為有著頗大差異和必須被其它複雜組合精確定位的複雜裝置。在此情況下，一個可挑戰以此功能方塊圖的形式揭露之合理基礎是可能存在的。請參見 Ghiron, supra 及 Brown, supra 等判例。再者，假如申請人已經引用習知之專利或公開內容來說明一特定方塊圖所表之硬／軟體為習用之構件，如此的揭露程度是無法總是被認為可輕易推知其方塊圖間之複雜相互連接關係，參見 In re Scarbrough, supra, at 301 及 Forman, 175 USPQ12, 16 (CCPA 1972)。更甚者，在一個其中包含一數位電腦，或一微處理器，或一複雜控制單元的系統被運用於由許多元件構成之方塊圖中，表示出不同系統元件間的時脈關係應該是重要的，且當未揭示關於每一元件之時序之時脈圖時，為理解申請人所聲稱解決之事將需要對其做大量且不合理之細節關係探討，請見 In re Scarbrough, supra, at 302。

曾振昌 專利工程師  
海洋大學電機系

## 歐洲專利答客問(21)

### 其他文件之提出

#### 受理申請單位及申請方法

於提出歐洲專利案後，可直接或以郵寄方式向歐洲專利局提出歐洲專利公約第 36 條中提及之文件，較佳者乃向海牙支局申請。

除了委任狀及優先權文件以外，其他文件之提出於歐洲專利局的申請處亦得以電報、商務交換電報或傳真方式為之。上述文件現今不能以磁碟或相似之資料載體，或通訊技術方面之類似方法提出。

當申請案已於國家主管當局提出申請，遵照國家法律限制，所有更多關於申請案之文件可以向該主管當局提出。但是，僅能持續到申請人收到通知歐洲專利局已經收到申請案的書信之日期。於此日期之後，所述之文件必須直接於歐洲專利局提出。

#### 簽署

除附件外，於申請歐洲專利申請案之後，提出有關文件必須簽署，電報及商務交換電報上之簽字可被接受，簽署者姓名和職稱必須清晰可辨。

倘文件未經簽署，歐洲專利局將限期補簽，如依限補簽仍可保留申請日，否則，視為未收到。

#### 書面確認

倘有關歐洲專利申請案之文件以電報、商務交換電報或傳真方式遞送，歐洲專利局將限期於不得延展之一個月內補送依歐洲專利公約施行細則規定複製之書面確認文件，逾期者，其以電報、商務交換電報或傳真方式傳送之文件均視為未收到。

歐洲專利局通常要求書面確認，如有下列情形之一者：

- (1) 申請案，締約國之指定或請求優先權以文件撤回；
- (2) 有關文件或圖式變更或取代有關專利申請案或專利之文件；
- (3) 遞送之文件品質低劣或不符規定者；

申請人遞送符合細則之正式申請書面文件應註明申請文件係於某年某月某日已以電報、商務交換電報或傳真方式提出。

#### 收文日

前述有關申請專利案之規定適用於其他文件之提出，同樣地，以傳真、電報或商務交換電報送出之申請文件，其提出日為依據歐洲專利局規定收到完整文件之日；若有如受理申請單位及申請方法第三項中所述之情事則不然，所有關於申請案之其他文件只能於歐洲專利局申請。

#### 收件之回函

歐洲專利局會在由申請人所填註為此目的之表格上簽註收悉補充文件。

為了使申請人有可能以商務交換電報或傳真方式收到回函，請參照有關收件之回函第二段。

許惠雯 專利工程師  
淡江大學電機系

## 對研究用動物所提之專利豁免 (一)

一隻小老鼠該值多少錢？這是立法者在揀選整頓環繞之已得專利之研究用動物所爭論時，很快就會考慮到的一個問題。一個研究人員可以只花幾塊美金就能買到一隻普通的老鼠，但是對那些特殊且已有專利權的老鼠，可能貴達300多塊美金一隻。某些研究人員認為這個價格實在太高，因而提議該方面研究之豁免。然而，在另一方面，該專利之持有人卻認為，如此的價格是因為法律附予

他們權利藉以補償他們的專利權。

在該爭論的一邊，是這些研究者乃是為非營利之組織工作，例如：政府或大學的實驗室，而他們的目的卻僅是去履行研究工作並經由文章發表將他們的研究成果公諸大眾了解。然而，在另一邊卻是專利持有人基於商業利益的考量，因為該專利持有人已經大量投資於該研究用動物之發展上，因此他們希望能藉此換得利潤，或至少能夠償還他們曾投下的成本。

黃鑑輝 專利工程師  
交通大學機械系  
交通大學機械碩士

## 紐西蘭智慧財產法提案更新 (二)

#### (iv) 職業專利代理人

第三次政府改革文件，其中一部分，包含，在紐西蘭的職業專利代理人的規範條例，這提案包括該規範條例的持續，但減少僅直接關於專利法的要件。

紐西蘭和國際組織對考試要求應包括智慧財產權法所有領域以使與在紐西蘭的專利代理人現行實務相一致，曾有過爭議。隨之而來的發展，無論如何，係相關於紐西蘭和澳大利亞之間共同承認各種職業的官方文件被公佈。此顯應包括大部份法律職業及專利代理人的職業。有關該議題，目前吾人所知，對政府造成之一般衝擊是只要紐西蘭紐西蘭及澳大利亞在智慧財產權法上繼續實質上的不同，則共同承認專利代理人資格是不適當的。

## JEIDA訪問紐西蘭 (一)

日本電子工業發展協會 (JEIDA) 是一非營利組織，成立於1958年，其主要是為促進日本的電子工業。JEIDA共有207個會員公司，其中包括了日本一些主要的電子公司。

JEIDA智財保護委員會曾訪問過紐西蘭以考察紐西蘭所提供的電腦軟體保護。這個考察研究團體是富士有限公司總裁 Michio-Naruto先生所領導及包括來自 Toshiba 公司，Hitachi 有限公司，IBM 日本有限公司，OKI 電子工業股份有限公司及 NEC 股份有限公司的代表們。

吳冠明 專利工程師  
淡江大學電子系

加拿大積體電路布局保護法案 (Integrated Circuit Topography Act) 及積體電路布局保護法案施行細則 (Integrated Circuit Topography Regulation) 已由國會通過並於一九九三年五月一日生效。

這項法案提供加拿大境內積體電路產品 (如半導體晶片) 之保護, 可登記者必須為「原創」之布局, 係指非僅複製他一布局或其實質部份而為產製, 且必須為智慧努力之成果, 而非僅是創作之時, 布局創作者或此積體電路業者認為平凡事者。

登記可括及布局本身或含此布局之積體電路產品 (晶片), 保護期間係由 (i) 提出申請登記之日起, 及 (ii) 首次商業利用之日起之較先者起算至第十曆年 (calendar year) 底。

經登記之布局享有其專屬權, 凡未經該項權利所有人同意而複製其布局或其實質部份、製造含該電路布局或其實質部份之積體電路產品、輸入或商業利用該布局, 含該布局或其實質部份之積體電路產品, 皆屬侵權。類似於著作權, 該法案中對於侵權亦有例外情形之列表 (例如, 個人之非商業利用)。

新的立法中意圖符合美國先行制定的條件以承認外國在該國積體電路布局保護權, 一九九三年五月二十八日起, 依內閣命令, 日本、澳洲、美國之積體電路保護在加國境內也受到保護, 加拿大之積體電路在上述國家也受到保護。一九九三年六月三十日起, 智慧財產權改進法案 (Intellectual Property Law Improvement Act, IPLA) 之修正案對於積體電路布局法擴及互惠保護至直接根據加拿大為和該國同為簽約國之公約 (Convention) 或條約 (Treaty) 提供布局保護之國家, 及透過加拿大為簽約國的提供保護之公約 (Convention) 或條約 (Treaty) 之政府間組織之會員資格提供此項保護之任何國家。

張明綺 專利工程師  
臺灣大學化學系

## 有關票據背書之問題 (二)

有關票據背書之另一重點為禁止背書轉讓之問題, 由發票人在票據正面為禁止背書轉讓之記載並簽名或蓋章即完成, 票據經發票人為該記載者, 即不得再為背書轉讓。發票人為禁止背書轉讓之原因在於保留對受款

人之抗辯權: 按票據為無因證券, 故票據債務人不得以自己與發票人或執票人之前手間所存之抗辯事由, 對抗執票人, 票據法第十三條有明文規定; 但反面解釋, 發票人得以自己與執票人間所存之抗辯事由對抗執票人; 舉例言之, 甲向乙訂購貨物一批, 並開立遠期支票予乙; 嗣因該貨物屆期不獲交付, 或品質有重大瑕疵, 甲因而拒付款項, 使該支票退票, 此時乙以票據請求權之法律關係對甲請求時, 甲自得以同時履行抗辯或物有瑕疵之原因以資對抗; 但若乙收受票據後, 將該票據背書轉讓於丙時, 屆期丙依票據請求權對甲行使權利時, 甲即不得以自己與乙之間的抗辯事由來對抗丙。此時其之補救方法僅為嗣後再向乙主張權利, 顯然緩不濟急。故為保障其自身權利, 應用禁止背書轉讓之方法, 足以避免因受款人將票據權利轉讓, 而保留對其之抗辯。發票人為禁止背書轉讓之記載後, 該票據不得為背書轉讓, 僅得依一般債權讓與之方式移轉, 故發票人仍得對執票人主張抗辯。惟實務上受款人往往會因要做票貼, 而拒絕收受禁止背書轉讓之支票, 故如何在其中取得平衡點, 則需經營者之重大智慧。

### 紀復儀律師

- 東吳大學法學士
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中

## 韓國比較式廣告 (二)

### 韓國商標法 (KTA)

就韓國商標法傳統嚴格之詮釋立場而言, 在比較式廣告中, 對於競爭對手的商標使用, 可能無法主張其構成侵害, 因為根據韓國商標法對於使用所下之定義, 競爭對手於比較式廣告為其競爭商標之陳列, 似不構成「使用」。

然而, 隨著韓國經濟發展日趨複雜及國際化, 須肯認商標侵害之新態樣以落實韓國商標法之立法目的。因此, 我們認為決定行為是否構成商標侵害之最重要標準是: 該行為造成商標專用權人商譽之損害, 和使消費者對於商品之來源產生混淆。因此, 須將 KTA 中「使用」概念從寬認定, 進而使韓國商標法能規範新的和未曾預想的商標侵害形態。

鑑於前述, 我們相信, 如果一商標所有權人利用比較式廣告為廣告之產品優於被比較者之不實表徵, 致被比較者之商譽受損

害，及/或使消費者對比較產品間產生混淆者，該競爭對手於比較式廣告中所為商標之使用，將可構成侵害。

批評式比較廣告，較不可能造成消費者之混淆，因為這些廣告係以藉由減損被比較產品而清楚地區別比較商品為目的。而寄生式廣告則以模糊競爭產品間之區別為目的，故很容易造成消費者混淆。在現今商場上，商標擴張作用之一為立即表彰由所用商標所有人所為之商品廣告人地位。在此情況下，大多數寄生式廣告，應確定會產生混淆。

假設商標所有人能證實比較式廣告因不實表徵造成上述之損害，和因此使消費者對於相關產品產生混淆者，依韓國商標法之規定，對商標侵害得主張之救濟途徑，包括強制禁止、損害賠償和可能的刑事處罰。

不公平競爭防制法（UCPA）

依不公平競爭防制法

第二條第一項第五款之規定，構成不公平競爭之行為係指：

「陳述一己之產品係屬他人產品，或於商品或廣告上表述而造成對於品質、內容、製造方式、產品之使用或數量……之誤認。」

林明燕 法務專員

東海大學法律系

## 有關故意侵權抗辯之法律見解

（續）

在面對Johnson & Johnson的故意侵權事件中，法院發現，當故意忽略事實及法律，而持續為侵權，而其使用之司法程序又顯無成功之望，則其侵權被視為故意。應無足為怪。

從 Minnesota Mining and Manufacturing Company v. Johnson & Johnson Orthopaedics Inc. 的判決中所得到的啓示是，法院於判決故意侵權時將考慮全部情況，關於非侵權、無效及無實施可能性之合格法律意見可能保護侵權人免於故意侵權的產生以及伴隨之損害賠償增加的可能性。然而，法律意見必須是“合格”的，且最好出以書面。此外，就所考量的證據及法律意見提供者言，該法律意見必須是客觀的。當需要適當注意時，法律意見提供者必須是外部的法律顧問。最後，法院強調，將不會善意看待本身故意忽視事實及法律的潛在侵權人。（待續）

陳思茵

昔日同事

## 專利迴避設計是否為“故意” 侵害專利權

壹、前言：

最近據報載，曾有一篇報導提及檢察官認為被告承認事先知道原告（告訴人）有專利權存在，為免侵害其專利故經由設計工程師與智權工程師之日夜努力，藉著迴避制度（design around），另行開發出新的產品並且經由律師作成無侵害意見，文由被告公司留存。但這一番努力，竟被檢察官認為該一行為符合刑法上的“明知”並且“故意”的要件，所以被以故意侵害他人專利權之罪名起訴。當然，檢察官基於其獨立判斷所做的起訴絕對可不受任何影響（包括前述律師所做之無侵害意見）。故本文並非著重在檢察官的起訴是否恰當，而是在討論「存在智慧財產權之管理制度下一個非常重要的觀念，迴避設計（design around）在我國現有的司法制度下是否適當存在。」

貳、專利制度的目的

專利法第一條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」，另同法又規定，專利權人擁有「製造」、「販賣」、「使用」、「進口」之排他權（專利法第五十六條第一項、第一百零三條第一項、第一百十七條第一項），他人未經專利權人之授權同意，不得為上述行為。由上述可知，專利制度乃藉由授予專利權人極強的排他權，保護其權利，以達到本法第一條所謂「鼓勵、保護、利用發明與創作」並進而「促進產業發展」。因此，我們可以說，專利制度之最終目的，實在於促進產業發展，造福全人類，此一立法精神與目的，實為吾人所應共知並應特別指出。專利法之所以保護專利權，並不是在於防礙創作與發明，相反的，乃是在於誘發更多的創作與發明，進而達到其最終目的「促進產業發展」。而迴避設計，正是在此種觀念下所產生之重要概念。迴避設計的目的，正是為了兼顧避免侵權及促進產業發展。

參、專利權的範圍

在創作、發明時，為免侵害他人之專利權，首先，當然必須對於該專利權受到保護的範圍有所認識與了解。因此，我們可知，專利權範圍的認定實為專利制度中極為重要的問題，亦為專利侵害訴訟中極關鍵的問題，它不僅涉及專利權人之權益，亦影響到

第三人之權益甚鉅。在專利法修正前，實務界對於應如何解釋專利權之範圍，曾先後有不同之見解（註一）。專利法修正時，為免爭議，乃於本法明白規定“專利權之範圍是以說明書中所載之申請專利範圍(claim)為準，必要時方須審酌說明書及圖式或在新式樣時之創作說明”（專利法第五十六條第三項、第一百零三條第二項、第一百十七條第二項）。所以申請專利範圍的文件內容是非常重要的，因為審查官或審查委員核准專利之依據，是以申請專利範圍之內容來看，所以該申請專利範圍若是沒有記載或範圍曾有所限縮，則真正經申請國家所核准之專利權是在申請專利範圍內，絕非專利說明書的摘要、說明或圖式，更非專利權人所提供之產品。

#### 肆、侵權行為之主觀要件與迴避設計之關係

在談迴避設計前，我們還必須先了解專利侵權要件中，侵權人在主觀上必須要有故意或過失。所謂「故意」，依刑法第十三條之定義為「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」或「預見其發生而其發生並不違背其本意者」。而迴避設計之目的，正是為了避免侵害他人之專利所為之一種動作，套上故意之定義，我們可說，所謂迴避設計正是「行為人對於構成專利權範圍之元件，明知並有意避免侵害」或「預見其創作或發明可能侵害他人之專利，而不使其發生所為之一種動作」。

#### 伍、迴避設計之定義與目的

那麼迴避設計究竟要迴避什麼？要如何迴避？及其目的何在？所謂的「迴避設計」，所要迴避的即是針對他人專利權中的申請專利範圍之文字而言（如本文參所述），即其步驟第一步是將他人專利權之申請專利範圍予以解讀(interpretation)與確認列出申請專利範圍中獨立項與依附項之關係，以掌握他人的申請專利範圍，然後在比較其獨立項及其附屬項等內容，找出與其不同之點，以確認迴避設計內容所在。最好經由技術及專利專家討論省略其中一、二項，甚至更多元件，如果有困難就退而求其次以代替之元件或是將原專利強調之功能予以刪除。但如果無法成功則可藉由不同的操作方式(way)，仍可達到迴避成功之效果。在美國，這時尚應有一專利專家(patent attorney)提供專業研究後作成無侵害的意見報告，如此一來縱使將來經過訴訟的程序仍然被認為侵害他人的專利權時，將可避免被法院認為“故意侵害”而被處以侵害他人金額的三倍罰金。由此，我們可知，迴避設計有

兩大目的，一在避免侵權行為發生；另一為避免惡意侵權的賠償。

#### 陸、結論

在當今的科技環境下，專利權之應用被各大企業認為是一非常重要的課題，各公司紛紛加強專利權之申請取得工作，試舉知名的大企業如IBM、AT&T、日立等專利權之數量均是數以千計，如果說專利權之存在僅是壟斷，則似乎是曲解了專利制度真正價值，專利制度的目的應是鼓勵大家不斷地跳過他人的專利，再創造出新的技術或方法，而迴避設計制度正是為了要顧及專利權的保護及科學技術之便利仍能為整個社會所利用並進而誘發更多創作及發明，進而促進產業發展而產生。其目的與出發點乃在於避免侵權行為之發生，而非用來證明「惡意」侵權的證據。當然，於創作發明的過程中，即使曾經做過「迴避設計」，且經專利專家作成無侵害意見後，將來在訴訟中仍有可能被司法人員認為侵權行為成立。但此種情形只能解釋為「司法人員認為迴避設計失敗，以致仍然成立侵權行為」，而非全盤否定「迴避設計」制度。如果「迴避設計」制度遭到否定，則專利法之立法精神將無以維護，立法目的亦將無法達成，職司司法之人員可不慎乎！

註一：行政院七十二年判字第七二四號就此曾認為：「專利法保護對象係以申請專利說明書之請求專利部分所聲請之範圍為限，請求專利部分未記載之事項，縱於原說明書上之其他部分有所記載或說明，均非專利權之範圍」，採取比較嚴格之態度，而同法院七十五年判字第三十五號則認為：「發明專利之申請，應按請求專利之範圍，由請求專利部分所載者界定之，請求專利部分所用之文字之意義，以詳細說明圖及圖示所載者為依據。惟為明確了解請求專利部分之範圍，自申請以至核准過程中申請人所表示之意圖及補充資料，在不超出或變更申請案之實質範圍內應予審酌，以求判斷之公正與慎重」，則採取相當寬之認定方式，與原先之見解有相當大的歧異。

尹強生

合泰半導體股份有限公司  
法務經理

\*\*\*\*\*